



Banská Bystrica 22. októbra 2014
O-56802/OZ 167885 II/137-2014

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 21. júna 2013 navrhovateľom GAS Familia, s. r. o. Stará Ľubovňa, Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Ivanom Beličkom, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica (ďalej len „navrhovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. O-56802/OZ 167885-I/64-2013 z 20. mája 2013 vo veci návrhu na zrušenie ochrannej známky č. 167885 „Spišská BOROVIČKA“, majiteľa OLD HEROLD, s. r. o., Bratislavská 36, 911 74 Trenčín (ďalej len „majiteľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie takto rozhodol:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 34 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. O-56802/OZ 167885-I/64-2013 z 20. mája 2013 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. O-56802/OZ 167885-I/64-2013 z 20. mája 2013 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) bol na základe § 37 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) zamietnutý návrh na zrušenie ochrannej známky č. 167885 „Spišská BOROVIČKA“ (ďalej len „napadnutá ochranná známka“). Navrhovateľ podaný návrh odôvodnil okrem iného tým, že napadnutá ochranná známka môže v dôsledku svojho používania klamať verejnosť o zemepisnom pôvode tovarov. Uvedené podľa neho vyplýva zo skutočnosti, že napadnutá ochranná známka v znení „Spišská BOROVIČKA“ obsahuje zemepisné označenie, ktoré jasne definuje alkoholický nápoj s pôvodom zo Spiša, t. j. teritória na severovýchode Slovenska, pričom tento údaj nekorešponduje ani so sídlom majiteľa, ktoré je v Trenčíne, ani s miestom výroby tovarov, ktoré je v Košiciach.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že navrhovateľ nepreukázal, akým konkrétnym spôsobom používanie napadnutá ochranná známka klame spotrebiteľa o zemepisnom pôvode tovarov. Prvostupňový orgán poukázal na to, že v prípade konania o zrušení ochrannej známky podľa § 34 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach úrad, na rozdiel od prieskumového konania, v rámci ktorého sa skúma tzv. vnútorná klamlivosť označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom alebo službám, skúma klamlivosť vo vzťahu k reálnemu používaniu ochrannej známky na konkrétnych tovaroch alebo službách, pre ktoré je zapísaná. Povinnosť preukázať skutočnosť, že sa ochranná známka stala klamlivou pritom spočíva na navrhovateľovi, ktorý okrem preukázania klamlivosti ochrannej známky musí preukázať aj existenciu príčinnej súvislosti medzi klamlivosťou ochrannej známky a jej používaním. Navrhovateľ mal teda podľa prvostupňového orgánu v tomto prípade preukázať, že výrobky (alkoholické nápoje), pre ktoré sa napadnutá ochranná známka používa, nemajú žiadnu súvislosť s regiónom Spiš, čím spotrebiteľa uvádzajú do omylu. Samotné tvrdenie navrhovateľa, že výroba tovarov označených ako „Spišská BOROVIČKA“ je v Trenčíne, resp. Košiciach, podľa prvostupňového orgánu nepredstavuje takú skutočnosť, na základe ktorej by bolo možné jednoznačne konštatovať, že tieto tovary nemajú s daným územím žiadnu súvislosť (napríklad pôvod použitej suroviny, receptúru atď.). Prvostupňový orgán vysvetlil, že v prípade konania o zrušení ochrannej známky nepostačuje len formálne uviesť, že táto klame verejnosť, pretože tovary ňou

označené sa vyrábajú v Košiciach, ale je potrebné, aby navrhovateľ poukázal na konkrétny spôsob používania napadnutej ochrannej známky, ktorý je zavádzajúci a mätúci, a ktorým reálne dochádza ku klamaniu spotrebiteľa.

Proti prvostupňovému rozhodnutiu podal navrhovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad.

V jeho odôvodnení uviedol, že podľa samotného prvostupňového orgánu bola preukázaná tzv. vnútorná klamlivosť napadnutej ochrannej známky, avšak toto zistenie nebolo dostatočné na jej zrušenie. Doplnil, že používanie označenia „Spišská BOROVIČKA“ na alkoholický nápoj vyrobený mimo územia oblasti Spiš samo o sebe vo vzťahu k tomuto tovaru (ako hovorí zákon) „môže“ klamať verejnosť o jeho zemepisnom pôvode. Uvedené vyplýva nielen zo samotného slovného spojenia „Spišská BOROVIČKA“, ktoré predstavuje zemepisné miesto a druh nápoja, ale aj z predloženého prieskumu, ktorý podľa navrhovateľa preukázal, že v skutočnosti dochádza ku klamaniu spotrebiteľa. V tejto súvislosti doplnil, že súčasťou uvedeného prieskumu bol aj popis spôsobu predaja tovarov – alkoholických nápojov, a teda bol preukázaný aj spôsob používania napadnutej ochrannej známky.

Navrhovateľ v závere rozkladu uviedol, že ak od neho prvostupňový orgán vyžadoval dôkaz, akým spôsobom používanie napadnutá ochranná známka klame spotrebiteľa, konal nad rámec zákonného ustanovenia § 34 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, ktoré hovorí len o potenciálnej možnosti klamanie spotrebiteľa používaním ochrannej známky. Klamanie spotrebiteľa pritom podľa neho vyplýva zo samotného používania napadnutej ochrannej známky, ktoré potvrdil aj samotný majiteľ.

Na základe uvedených skutočností navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zrušil a návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky vyhovel.

Majiteľ sa vo svojom vyjadrení o rozklade, ktoré bolo úradu doručené 23. októbra 2013, plne stotožnil s prvostupňovým rozhodnutím. Keďže podľa neho v rozklade neboli uvedené žiadne nové skutočnosti, ktoré by mali vplyv na predmetné konanie, odkázal na svoje predchádzajúce vyjadrenie predložené v konaní o návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

Podľa § 34 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad na návrh tretej osoby zruší ochrannú známku, ak ochranná známka môže v dôsledku spôsobu jej používania majiteľom alebo treťou osobou so súhlasom majiteľa vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná, klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite alebo o zemepisnom pôvode týchto tovarov alebo služieb.

Podľa § 34 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach zrušenie ochrannej známky je účinné odo dňa podania návrhu na jej zrušenie.

Napadnutá ochranná známka č. 167885 „Spišská BOROVIČKA“, majiteľa OLD HEROLD, s. r. o., Bratislavská 36, 911 74 Trenčín, s právom prednosti od 2. januára 1990, bola do registra ochranných známok zapísaná 20. augusta 1990 pre tovary „liehoviny a destiláty“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Vyobrazenie napadnutej ochrannej známky:

Podaným rozkladom navrhovateľ spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie dôvodnosti podaného návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky, pričom poukazoval na to, že ochranná známka „Spišská BOROVIČKA“ je spôsobilá klamať verejnosť o zemepisnom pôvode takto označených tovarov, pretože tieto sú vyrábané v Košiciach, a teda nemajú uvedený zemepisný pôvod.

Orgán rozhodujúci o rozklade v prvom rade považuje za potrebné poukázať na rozdiel medzi prieskumovým konaním a konaním o zrušení ochrannej známky. V rámci prieskumového konania, ktoré vykonáva úrad *ex-offo*, je predmetom posúdenia okrem iného spôsobilosť označenia klamať v teoretickej rovine, t. j. vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám. Ide o absolútnu zápisnú výlučku upravenú v § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach, ktorá predstavuje typický príklad verejnoprávneho charakteru zápisných prekážok. Na druhej strane, v prípade podania návrhu na zrušenie už zapísanej ochrannej známky podľa § 34 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, ktorá (ako sa predpokladá) je na trhu už prítomná, sa skúma jej reálne používanie, resp. reálny spôsob jej používania na označovanie konkrétnych tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná v registri. Práve v dôsledku spôsobu používania ochrannej známky jej majiteľom alebo treťou osobou s jeho súhlasom sa ochranná známka môže stať pre spotrebiteľa spôsobilou klamať najmä o povahe, kvalite alebo zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že v prípade zrušenia napadnutej ochrannej známky v zmysle § 34 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach ide vždy o návrhové konanie, v ktorom je potrebné nielen niečo tvrdiť, ale tvrdené skutočnosti aj preukázať, pričom dôkazné bremeno preukázania tvrdených skutočností spočíva na navrhovateľovi. Navrhovateľ musí preukázať práve to, že ochranná známka sa v dôsledku jej používania majiteľom, resp. treťou osobou s jeho súhlasom stala spôsobilou klamať spotrebiteľskú verejnosť, najmä o povahe, kvalite alebo zemepisnom pôvode takto označovaných tovarov a služieb, a to po dátume jej zápisu do registra. Absencia preukázania uvedených skutočností nemôže byť v predmetnom prípade na ujmu majiteľovi ochrannej známky.

Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade argument navrhovateľa, že prvostupňový orgán konal nad rámec zákona o ochranných známkach, keď v preskúmanom prípade od neho vyžadoval preukázanie tvrdení o klamlivosti napadnutej ochrannej známky relevantnými dôkazmi, nepovažuje za dôvodný. Hoci v danom prípade navrhovateľ tvrdil, že tovary pod označením „Spišská BOROVIČKA“ sú vyrábané v Košiciach a majiteľ má sídlo v Trenčíne, ako však správne uviedol prvostupňový orgán, táto skutočnosť sama o sebe nijako nevyvracia fakt, že príslušné tovary môžu mať súvislosť s regiónom Spiša. Keďže navrhovateľ v rámci konania o návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky nepredložil také dôkazové materiály, z ktorých by jednak vyplynulo používanie napadnutej ochrannej známky v súvislosti s tovarmi, pre ktoré je táto zapísaná v registri (jej výskyt na trhu), a jednak klamlivosť ochrannej známky vo vzťahu k nim v dôsledku jej používania, návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky nie je možné vyhovieť.

Pokiaľ ide o dôkazový materiál – záverečnú správu k prieskumu označeného „Vnímanie regionality liehoviny označovanej ako Spišská borovička“ z 30. novembra 2011, ktorý si objednal, a na ktorý sa odvolal navrhovateľ, v tejto súvislosti je potrebné konštatovať, že tento nijako nepreukazuje, akým spôsobom môže napadnutá ochranná známka klamať spotrebiteľov o zemepisnom pôvode takto označených tovarov. Z uvedeného prieskumu vyplývajú okrem iného len také skutočnosti, že určité percento opýtaných si označenie „Spišská BOROVIČKA“ spája s navrhovateľom (alebo inými výrobcami), ďalej, že pre určité percento opýtaných je dôležité, aby sa takto označený alkoholický nápoj vyrábala na Spiši, prípadne, že tri štvrtiny opýtaných považuje označenie „Spišská BOROVIČKA“ za klamlivé, ak tovary nie sú vyrábané v tomto regióne. Uvedené zistenia sú však z hľadiska dokazovania, že napadnutá ochranná známka je na trhu reálne používaná takým spôsobom, ktorý klame spotrebiteľov o zemepisnom pôvode tovarov irelevantné, keďže sa nevzťahujú na napadnutú ochrannú známku, ale na označenie „Spišská BOROVIČKA“ ako také. Orgán rozhodujúci o rozklade opätovne na doplnenie poukazuje na to, že samotná skutočnosť, že tovar je

vyrábaný na mieste, ktoré neleží v oblasti Spiša, je len jedným z faktorov, ktoré môžu ovplyvniť vnímanie spotrebiteľov o zemepisnom pôvode tovarov a neznamená, že tovary označené napadnutou ochrannou známkou nemôžu mať inú súvislosť s týmto územím, napríklad ako to konštatoval aj prvostupňový orgán, použité suroviny s takýmto pôvodom, receptúra a pod. Spotrebiteľ, ktorý si obstará tovar označený takouto ochrannou známkou, totiž oprávnené očakáva, že tovar bude mať nielen výrobu umiestnenú v danom regióne, ale najmä určité vlastnosti vyplývajúce práve z daností a tradícií tejto zemepisnej oblasti. Navrhovateľ zrušenia však nepreukázal, že by tomu tak v prípade tovarov označených napadnutou ochrannou známkou nebolo.

Ďalej je potrebné vyjadriť sa k argumentu navrhovateľa, že prvostupňový orgán na jednej strane konštatoval, že síce bola preukázaná tzv. „vnútorná klamlivosť“ napadnutej ochrannej známky, avšak toto zistenie nepovažoval za dostatočné pre jej zrušenie. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že zo strany navrhovateľa ide o nepochopenie argumentácie prvostupňového orgánu, ktorý iba poukazoval na rozdiel medzi prieskumovým konaním a konaním o návrhu na zrušenie ochrannej známky, ktorý bol popísaný vyššie.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade považuje záver prvostupňového rozhodnutia o zamietnutí návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky za správny, nakoľko nebolo preukázané naplnenie podmienok pre úspešné uplatnenie ustanovenia § 34 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach.

V konaní o rozklade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté prvostupňové rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Vzhľadom na to je potrebné konštatovať, že napadnuté prvostupňové rozhodnutie bolo výsledkom vecne správneho posúdenia a bolo vydané v súlade s právnou úpravou platnou v čase jeho vydania. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné podľa § 244 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov preskúmať súdom.

Mgr. Ľuboš Knoth
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.
Ing. Ivan Belička
Švermova 21
974 04 Banská Bystrica

II.
OLD HEROLD, s. r. o.
Bratislavská 36
911 05 Trenčín